

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

14

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT



(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 43 368 K	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/05995	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 16/08/1999	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 18/08/1998
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C23C22/53		
Anmelder WALTER HILLEBRAND GMBH & CO. KG et al.		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationale vorläufigen Prüfung beauftragt Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.
☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).
Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Berichts
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☒ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☒ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 17/03/2000	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 21.11.2000
Nam und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:  Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016	Bevollmächtigter Bediensteter Torfs, F  Tel. Nr. +31 70 340 3037

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/05995

I. Grundlage des Berichts

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.):

Beschreibung, Seiten:

1-4 ursprüngliche Fassung

Patentansprüche, Nr.:

1-5 ursprüngliche Fassung

2. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
☐ Ansprüche, Nr.:
☐ Zeichnungen, Blatt:

3. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)):

4. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche	4,5
	Nein: Ansprüche	1-3
Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja: Ansprüche	
	Nein: Ansprüche	1-5
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja: Ansprüche	1-5
	Nein: Ansprüche	

2. Unterlagen und Erklärungen

si h Beiblatt

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/05995

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1 = EP-A-760401

D2 = CHEMICAL ABSTRACTS, Band 121, Heft 6, 8 August 1994, Columbus, Ohio, US; Zusammenfassung Nummer 62348v.

1. Die vorliegende Anmeldung erfüllt das in Artikel 33(2) PCT genannte Kriterium nicht, weil der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 3 im Hinblick auf den in der Ausführungsordnung umschriebenen Stand der Technik (Regel 64.1 - 64.3 PCT) nicht neu ist.

1.1 Dokument D1 beschreibt ein Verfahren zur Passivierung von Zn-Ni Schichten durch Behandlung mit einer Peroxid, wie Peroxodisulfat, enthaltenden Lösung. Die passivierten Oberflächen werden danach beschichtet mit z.B. Silikatschichten (siehe Anspruch 1; Beispiele 7 und 16; Seite 2, Zeilen 39-42; Seite 3, Zeilen 51-58). Der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 3 ist deshalb nicht neu.

1.2 Dokument D2 offenbart ein Verfahren zur Passivierung von Zn-Ni-Cr Schichten durch Behandlung mit Persulfat (Kurzname für Peroxodisulfat). Weil Anspruch 1 die Anwesenheit von Cr nicht ausschließt, ist der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 nicht neu gegenüber D2.

1.3 Es wird darauf hingewiesen dass **mindestens** Anspruch 1 nicht neu ist gegenüber **all n** X Dokumenten des Recherchenberichtes, weil diese Dokumente die Passivierung von Zn-Ni schichten mittels eines Oxidationsmittels offenbaren. Insoweit die Zusammenfassungen Zn-Ni- Schichten nicht erwähnen, wird verwiesen auf die Originalanmeldungen.

2. Die vorliegende Anmeldung erfüllt das in Artikel 33(3) PCT genannte Kriterium nicht, weil der Gegenstand der Ansprüche 4 und 5 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht

(Regel 65.1, 65.2 PCT).

2.1 Die Schichten der Ansprüche 4 und 5 sind üblich verwendete Schichten (siehe vorliegende Anmeldung, Seite 3, Absatz 3), die nach einer Passivierung aufgebracht werden können. Es ist dann für den Fachmann naheliegend, diese Schichten nach einer Passivierung nach D1 anzuwenden und auf diese Weise zu einem Verfahren gemäß den Ansprüchen 4 und 5 zu gelangen. Außerdem ist in der Anmeldung kein Effekt der Kombination gezeigt.

3. Die vorliegende Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, weil sie im Fachgebiet der Oberflächenbehandlung benutzt werden kann.

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

1. Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in den Dokumenten D1 und D2 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben.

2. Der Anspruch 1 ist zwar in der zweiteiligen Form abgefaßt; das Merkmal "mit einem Oxidationsmittel" ist aber unrichtigerweise im kennzeichnenden Teil aufgeführt, da es in Verbindung mit den im Oberbegriff genannten Merkmalen offenbart wurde (Regel 6.3 b) PCT).

Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

1. Aus der Beschreibung auf Seite 2, Absatz 6 geht hervor, daß das folgende Merkmal für die Definition der Erfindung wesentlich ist:

- unter Vermeidung jeglichen Einsatzes von Chrom

Da der unabhängige Anspruch 1 dieses Merkmal nicht enthält, entspricht er nicht dem Erfordernis des Artikels 6 PCT in Verbindung mit Regel 6.3 b) PCT, daß jeder unabhängige

Anspruch alle technischen Merkmale enthalten muß, die für die Definition der Erfindung wesentlich sind.

2. "Peroxidsulfat" in dem Anspruch 2 (und auf Seite 3) ist ein Schreibfehler. Bedeutet ist "Peroxodisulfat".
3. Der Gegenstand des abhängigen Anspruchs 3 läßt sich nicht den unabhängigen Anspruch 1 unterordnen (nach Anspruch 3 wird die Konversionsschicht aufgetragen auf die Zink/Nickel-Schicht und nicht auf die **passivierte** Zink/Nickel-Schicht des Anspruchs 1). Dieser Widerspruch zwischen den Ansprüchen führt zu Zweifeln über den von den Ansprüchen bewirkten Schutzbereich, wodurch die Ansprüche nicht die in Artikel 6 PCT geforderte Klarheit aufweisen.
4. Der in den Ansprüchen 3 und 4 benutzte Ausdruck "Konversionsschicht" ist unklar und läßt den Leser über die Bedeutung des betreffenden technischen Merkmals im Ungewissen. Die in den Unteransprüchen und der Beschreibung genannten Schichten sind **keine Konversionsschichten**. Dies hat zur Folge, daß die Definition des Gegenstands der Ansprüche 3 und 4 nicht klar ist (Artikel 6 PCT).
5. Der Anspruch 5 wird nicht, wie in Artikel 6 PCT vorgeschrieben, durch die Beschreibung gestützt, da sein Umfang über den durch die Beschreibung gerechtfertigten Umfang hinausgeht. Die Gründe dafür sind die folgenden: "Trockenschmierstoffschicht" wurde in der Beschreibung weggelassen.
6. In dem Anspruch 5 wird nicht angegeben worauf die Schicht aufgetragen wird. Dies hat zur Folge, daß die Definition des Gegenstands des Anspruchs 5 nicht klar ist.